

平成22年度 特許庁委託 産業財産権制度各国比較調査研究等事業

## 先使用権制度に関する調査研究報告書

平成23年3月

社団法人 日本国際知的財産保護協会

とした論議が公表されていたら、御紹介ください。

先使用権制度に関する法改正の計画はない。

## 「7」 ロシア

### Part A : 先使用権制度の有無

#### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

##### (a) 先使用権に関する条文、規則等

ロシア民法第四部の第 1361 条 (Civil Code of the Russian Federation Part IV by ROSPAT, Moscow 2008, Printed at PGU FIPS)。

第 1361 条 発明、実用新案又は工業意匠の先使用権 <sup>291</sup> 1.発明、実用新案又は工業意匠の優先日前 (第 1381 条及び第 1382 条) に、ロシア連邦の領土において、善意で同一の解決方法を考案し、使用していた、あるいは使用のために必要な準備をした者は誰でも、当該解決方法を規模の拡大しない限り、継続して使用する権利を有さなければならない (先使用権)。 2.先使用権は、当該解決方法を使用していた、もしくは必要な準備をした企業と一体であるときのみ、第三者に移転することができる。	Article 1361. Right of Prior Use of Invention, Utility Model or Industrial Design <sup>292</sup> 1. Any person who before the priority date of an invention, utility model or industrial design (articles 1381 and 1382) had conceived and was using in good faith within the territory of the Russian Federation the identical solution or made the necessary preparations for such use shall have the right to proceed with that use gracious provided that the scope thereof is not extended (the right of prior use). 2. The right of prior use may be transferred to another person only together with the enterprise at which the use of the identical solution or necessary preparations for use had been made.
--	--

##### (b) 施行規則等の詳細な規定

ロシア連邦最高仲裁裁判所最高会議 (presidium) 2007 年 12 月 13 日第 122 号通達 (information letter)。

仲裁裁判所による、知的財産法の施行に関連した訴訟手続に関する再審理  
仲裁判決の判決文：特許法に関する争点 8 (特許法第 12 条に関する争点) において、先使用権は裁判所の判決に基づき生ずるものではないが、ロシア連邦特許法第 12 条に定める要件が満たされている場合に、裁判所に対して先使用権の確立の請求を伴う申立てを行うことができる可能性は排除されないと示された。

### Part B : 先使用権制度の概要 (一般)

<sup>291</sup> AIPPI 仮訳。

<sup>292</sup> ロシア特許庁、WIPO のホームページにロシア民法 (特許法) の英訳はない。本英訳は、ロシア国内で頒布された書籍 (Civil Code of the Russian Federation, Fourth Part, Wolters Kluwer) より転記した。

## 設問2. 先使用権制度の概要（趣旨）

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください（わからない場合には、わからないと記入してください）。

### (a) 先使用権制度の趣旨：

先使用権は、特許により保護されている発明、実用新案、又は意匠の優先日前に、当該特許権者以外の者により当該特許権者と並行して創作された発明の成果物が完成していた場合に、当該特許権者以外の者の利益及び成果物を保護することをその目的としている。

先使用権は、当該優先日前に発明、実用新案又は意匠を実施していた又はそのための必要な準備をしていた自然人又は法人に対して認められるものではなく、当該発明者に関係なく、特許権の付与された解決策と同一のものを実施していた者に対してのみ認められるものである。実施又は準備はロシア連邦の領域内で行われていなければならない。

ロシア憲法裁判所は、技術的及び科学的な創造活動に關与する全ての者の利害調整を図るために、特許権者による市場の独占を防ぎ、特許の無効事由となり得るものとして先使用権を位置づけている。

### (b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制：

先使用権制度の導入背景—パリ条約第4条(b)：優先権の基礎を構成する最初の出願日前に第三者により取得された権利は、各同盟国の国内法令の定めるところによる。しかしながら、ロシア連邦の法令における先使用権は、多くの先進国に存在する類似の権利とは著しく異なるものである。

## Part C：先使用権制度の概要（解釈）

### (1) 成立要件

## 設問3. 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈

ロシア民法第1361条（又はその他）で認められる先使用権について、個々の要件とその解釈について御説明ください。

A：当該自然人又は法人が、発明、実用新案又は意匠の優先日前に、当該発明、実用新案又は工業意匠の実施を開始していたこと。

B：当該自然人又は法人が、ロシア連邦の領域内において善意で、当該発明、実用新案又は意匠と同一の解決策を着想し実施していた、あるいはそのための必要な準備をしていたこと。当該同一の解決策は、その創作者と無関係に創作されたこと。

C：かかる実施の範囲が拡大されていないこと。

したがって、先使用者が優先日後に発明の実施範囲を拡大した場合、当該特許権者は、当該実施の拡大を禁止する権利を有し、当該先使用者は従前の範囲内で実施するか、又は、特許権者の許可を得て実施範囲を拡大することができる。

D：先使用权は、当該発明、実用新案又は意匠と同一の解決策を実施していた又はそのための必要な準備がなされた事業とともにする場合にのみ、他者に移転することができる。

**設問 4. 善意 (in good faith) の意味**

ロシア民法第 1361 条は、先使用权を得るためには、人の行為として「善意」を要求しています。この「善意」の意味を御説明ください。また、善意と認められる場合及び／又は善意とは認められない場合を例示してください。

(a) 善意の意味

他人の発明、実用新案又は意匠を借用又は盗用していないこと、すなわち、当該発明、実用新案又は意匠と同一の解決策を独自に開発したこと。

(b) 善意と認められる場合の例：

事件番号第 A56-26004/2007 号に関する 2010 年 11 月 1 日付北西連邦管区連邦仲裁裁判所の判決

2010 年 10 月 25 日、ロシアの有限責任会社である製造業者 Vynar が 2009 年 12 月 23 日付のサンクトペテルブルク及びレニングラード州仲裁裁判所の判決及び 2010 年 6 月 10 日付の事件番号第 A56-26004/2007 に関する第 13 仲裁控訴裁判所の判決に対して提起した上訴の手續に関する審理が行われた。

第一審裁判所であるサンクトペテルブルク及びレニングラード州仲裁裁判所は、実用新案第 54236 号の独立請求項において開示された要素のすべてが、原告とは無関係に、ロシア連邦の領域内において、当該原告の実用新案の優先日前に、被告により善意で開発されておりかつ被告の製品において使用されていたと判示した。同裁判所は、ロシア民法第 1361 条を適用して、被告が 2005 年 9 月 2 日までに先使用权を取得していたと結論づけた。第 13 仲裁控訴裁判所は、同第一審裁判所の判決を確認した。

北西連邦管区連邦仲裁裁判所は証拠を評価すべき理由を認めなかったことから、第一審裁判所の判決及び控訴裁判所の判決はいかなる変更も加えられず有効とされ、有限責任会社である製造業者 Vynar の提起した上訴について満足な審理はなされなかった。

(c) 善意とは認められない場合の例：

事件番号第 A 40-159512/09-12-1007 に関する第 9 仲裁裁判所の判決<sup>293</sup>は、モスクワ仲裁裁判所による判決に、いかなる変更も加えず確認をした。

モスクワ仲裁裁判所は、高弾性カップリング用のゴムコードシエルに関するロシア連邦特許第 2325566 号に基づく発明に係る独占排他権に対する侵害の停止を命ずる判決を下した。かかる判決において裁判所は、株式会社である STC Ekotayz (被告) が、ロシア連

<sup>293</sup> 第 09 AP-18061/2010-GK

邦特許第 2325566 号に基づく発明が利用されている製品の製造、使用、販売の申出、販売又はその他のいずれの方法により民間の流通経路に置くこと、あるいはこれらを目的として当該製品を貯蔵することを禁じ、さらに、被告に対して裁判所の判断に関する訴訟費用、国税及び弁護士費用を支払う義務を課した。STC Ekotayz の先使用权、すなわち CSC 4000x105 ゴムコードシエルの 1 か月あたり 55 単位の製造、使用、販売の申出又は販売を行う権利の確立に係る被告の反訴は却下された。被告が、原告の発明が存在すること、当該発明が法律上保護されていること、並びに、「ゴムコードシエル EM 400x105」という製品が係争中の発明の要素を全て備えていることを認識していたことは、被告の 2009 年 6 月 29 日付第 78 号の手紙から確認されている。かかる手紙によれば、STC Ekotayz は、原告の顧客である会社から RCS 400x105 型 H-343 の製造及び引渡契約に基づき当該特許製品と類似のゴムコードシエルの生産という依頼を伴った問合せを受けた後に、RCS EM 400c105 の生産を開始している。

優先日前に善意で製品を生産したことは、先使用权を主張する当事者が証明しなければならない<sup>294</sup>。

ゴムコードシエルの生産に関する必要な準備の実施は、2000 年 10 月 17 日よりロシア連邦の標準規格に従って行われている。「新製品の開発及び製造開始の制度。工業用製品。新製品の開発及び製造開始の手続。ロシア連邦国家規格第 15.201-2000 号。」製品を生産に導入するための準備、すなわち、ゴムコードシエルを大量生産するための準備を確認するためのロシア連邦国家規格第 15.201-2000 号の要件によれば、この事実を確認するために必要な証拠は、実施された研究開発に関して作成及び承認された技術的明細書である。

上記書類がなくかつロシア連邦国家規格第 15.201-2000 号の要件が満たされていないにもかかわらず STC Ekotayz が RCS 400x105 を開発していたことから、申立てのされたゴムコードシエルの生産が善意による行為であったことは証明されていないことが確認できる。

**設問 5. 出願人から発明を知得していた場合に先使用权は認められるか**

ロシア民法第 1361 条には、「善意で同一の解決方法を考案し、使用していた」とあります。この条文から、われわれは当該実施の発明を「発明者あるいは発明家から直接若しくは間接に取得した第三者」から知得していた場合には先使用权は認められないと解されますが、そのように考えてよろしいですね。

そのとおり。発明者あるいは発明家から直接若しくは間接に取得した第三者から発明を知得していた場合には先使用权は認められない。

**設問 6. 先使用权の基準日**

ロシア民法第 1361 条には、「優先日の前」とあります。この優先日とはパリ条約第 4 条の優先権の優先日を意味するものと考えてよろしいですね。

<sup>294</sup> 2010 年 3 月 3 日付ロシア連邦最高仲裁裁判所判決第 VAS-17190/09 号

ロシア連邦民法第 1381 条(1)によれば、発明に関する優先権はロシア特許庁に当該発明の出願をした日に成立する。

ロシア連邦民法第 1381 条は、パリ条約の同盟国に発明、実用新案又は意匠の最初の出願をした日に優先権を成立させることもできると定めている。

#### 設問 7. 実施の準備と先使用权

ロシア民法第 1361 条には、「その使用のために必要な準備を行なう」とあります。この「必要な準備」の意味を、例を挙げて説明してください。

「必要な準備」とは、製造施設を設置したこと及びロシア連邦国家規格に基づき新製品の製造を開始するために必要な準備を行ったことを意味する。

仲裁実務をみると、特許対象と同一の対象を特定の日時において実施していたことを証明する方法が例示されている。かかる方法は、例えば、特許の付与された解決策が利用されている製品の出荷、製品の製造、製品の製造のための準備を委託する行為、インヴォイス、製造された製品の宣伝用パンフレットの製造のために提供されたサービスを受領することなどである。先使用权の存在を証明する際に特別な役割を果たすのが、当該特許権の付与された解決策が利用されている製品が記載された技術文書である。調査は図面、適合証明及び試験報告書に基づいて行われる。正式に承認された製造のための技術明細書及び技術説明書もまた、製品の製造又はそのための準備の証明とみなされる。製造のための装置一式を取得する行為も、発明の実施のための準備を行った日を確認する行為として主張できる。

#### 設問 8. 基準日以前には実施していたが、その後実施を中断し、基準日には実施していなかった場合

先使用权の要件である実施について、その実施は出願日あるいは優先日以前に実績があれば十分なのでしょうか。あるいは実施の開始から基準日まで継続していなければならないのでしょうか。特に、基準日（出願日あるいは優先日）に、実施を中断していた場合でも先使用权は認められるのでしょうか。

(a) 基準日に中断していた場合の先使用权：

発明の実施が認められた時点では、唯一の重要な要件は当該特許の優先日である。実施の継続期間は、1 日であろうと数年であろうと無関係である。仲裁実務をみると、特許対象と同一の対象を特定の日時において実施していたことを証明する方法が例示されている。かかる方法は、例えば、特許の付与された解決策が利用されている製品の出荷、製品の製造、製品の製造のための準備を委託する行為、インヴォイス、製造された製品の宣伝用パンフレットの製造のために提供されたサービスを受領することなどである。先使用权の存在を証明する際に特別な役割を果たすのが、当該特許権の付与された解決策が利用されている製品が記載された技術文書である。調査は図面、適合証明及び試験報告書に基づいて行われる。正式に承認された製造のための技術明細書及び技術説明書もまた、製品の製造

又はそのための準備の証明とみなされる。製造のための装置一式を取得する行為も、発明の実施のための準備を行った日を確認する行為として主張できる。

#### 設問 9. 輸入行為は先使用権の対象となるか

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるでしょうか。

ロシア連邦の領域内への製品の輸出のみを行っている者もまた、先使用者として認められる。特許権の付与された解決策が利用されている製品の輸入もまた、特許権の対象の実施とみなされているからである。

(b) 外国企業が自国で生産した製品を貴国で輸入販売しようとする場合に、先使用権を確保するために留意すべき事項について、御説明ください。

先使用権とは、当該特許と同一の解決策を実施するだけでなく、優先日前に行われた又は意図された実施を拡大することなく一定の規模で当該実施をする権利である。したがって、被告は先使用権に依拠する場合には、かかる実施の規模を示す必要があり、かつ当該規模に関する証拠を提示しなければならない。

#### 設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

先使用権の対象となる。

#### 設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）

ロシア民法第 1361 条では、先使用権の要件として「実施」が規定されています。この実施に公然実施（public use）が含まれるとすると、当該特許の出願日あるいは優先日の時点で公知であるとも考えられ、先使用権の問題ではなく、当該特許の新規性の問題とも考えられます。先使用権の要件である「実施」と特許の無効との関係を説明してください。

特許は無効とすることができる。

### 「8」 オーストラリア

#### Part A : 先使用権制度の有無

##### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

(a) 先使用権に関する条文、規則等

諸外国の先使用権制度一覧表 (No. 2)

設問	意味	BR	MX	CH	GR	IT	NO	RU	AU
Q1(a)	条文番号	45*	22	35	10	68	4	1361	119
Q1(a)	先使用権か侵害の例外か	先使用	例外	例外	例外	例外	先使用	先使用	例外
Q1(b)	詳細な文書の有無	有	無	無	無	有	有	有	無
Q1(c)	訳文の有無 (公用語が英語でない国)	有	有	無 CH1	有	有	有	有	—
Q2	経済説、公平説等	公平?	例外	公平	公平	経済	経済	公平	公平
Q2	制度導入の背景+「特定の国の法制等をモデルにしていた等の経緯があるか」	PLT 草案	不明	DE?	無	EC?	北政特 許法	無	GB
Q3	・先使用権が認められるための個別要件およびその解釈	実施	実準	実準	実準	実施	実準	実準	実準
個別要件 (条文明記)	基準日 (優先日、出願日、出願)	優先日	優先日	優先日	優先日	優先日	出願	優先日	優先日
	基準日 (当日、以前)	以前	以前	以前	当日	以前	当日	以前	△
	地域 (国内、国外)	国内	—	国内	—	国内	国内	国内	国内
	発明の所有 (possession)	—	—	—	—	—	—	—	—
	自らの発明 (+知得) (○)	—	—	—	—	—	—	○	△
	善意 (善意=○、他の用語=△)	○	—	○	—	—	△	○	—
	実施 (侵害となる行為)	—	—	—	—	—	—	—	—
	実施 (発明の内容) (実施、製造)	実施	製造	実施	実施	実施	実施	実施	実施
	実施の準備	—	○	○	○	—	○	○	○
	実施 (継続=元の範囲、事業目的)	継続	継続	事業	事業	継続	継続	継続	継続
	ライセンスの可否 (可、否)	—	—	—	—	—	—	—	—
	譲渡の可否 (可、否)	可	—	可	可	可	可	可	—
製品を購入した第三者 (侵外、非侵害)	—	—	—	—	—	—	—	—	非侵害
Q3	・対象となる実施の意味 (全ての実施/製造のみ)	実施	製造	実施	実施	判決無	実施	実施	実施
Q4	・善意の意味 (条文上の有無と定義の有無) (△異なる用語)	有有 BR1	無	有有	無 GR1	無 IT1	△無	有有	無
Q5	・当該特許権に係る発明者から発明を知得していた場合に認められるか	不可	不可	可 CH2	不可 GR2	判決無	不可	不可	不可
Q6	・先使用権が認められるか否かの基準日はいつか。	優前	優前	優前	優時	願前 IT2	願時	優前	優時
Q7	・実施の準備の意味 (定義の有無)	-	説明有	説明有	判例少	—	説明	説明	説明
Q8	・特許出願前に実施していたが、基準日には実施していない場合に認められるか	条文×	解釈無	条文×	条文×	条文○	条文×	条文○	条文○
Q9(a)	・輸出行為が対象となるか	○	×	○	○	判決無	○	○	○
Q9(b)	・輸入販売の先使用権	NA	—	輸入○	○GR3	判決無	輸入○	輸入○	輸入○
Q10	・輸出行為が対象となるか (純粋な輸出行為が特許侵害となる場合)	○	×	○	○	判決無	×	○	解釈○
Q11	・実施の意味 (新規性との関連: 公然実施されていた場合の当該特許の新規性は喪失しないか)	新規性 喪失	新規性 喪失	新規性 喪失	新規性 喪失	新規性 喪失	新規性 喪失	新規性 喪失	新規性 喪失
Q12	・先使用権者が実施できる範囲 (物的範囲)	従前	判決無	事業継	事業継	従前	従前	—	事業継
Q12-1(a)	・生産規模の拡大の可否	解釈×	解釈○	学説○	判決無	解釈×	解釈○	—	解釈○
Q12-1(b)	・輸入数量の拡大の可否	解釈×	判決無	学説○	判決無	解釈×	解釈○	—	解釈○
Q12-1(c)	・実施地域の変更の可否	不明	判決無	学説○	判決無	解釈×	解釈○	—	解釈○
Q12-2(a)	・実施態様 (製造、販売、輸入等) の変更の可否	解釈×	解釈○	学説×	判決無	解釈×	解釈×	—	解釈○
Q12-2(b)	・実施形式の変更 (製法の変更) の可否	解釈×	解釈×	学説○	解釈○	判決無	解釈×	—	解釈×
Q12-2(c)	・実施形式の変更 (改造等) の可否	解釈×	解釈×	学説○	解釈○	判決無	解釈○	—	解釈×
Q13	・下請企業と元請け企業の先使用権	不明	元請	元請	元請	元請	判決無	—	判決無
Q14	・対抗要件 (登録要否)	不要	不要	不要	不要	不要	不要	—	不要
Q15	・第三者に効力が及ぶか (再販売)	不明	OK	OK	侵害	判決無	OK	—	判決無

設問	意味	BR	MX	CH	GR	IT	NO	RU	AU
Q16	・移転の可否・態様・譲渡要件等（一般承継に限られるか、事業の実施と伴にする必要があるか等）	事件	不明	事件	事件	事件	事件	事件	無制限
Q17(a)	・大が小を飲む合併	可能？	不明	可能	可能	可能	可能	—	可能
Q17(b)	・グループ企業で先使用权を共有できるか	不明	不可	不可	不可	不可	不可	—	不可
Q17(b)	・外国製品の輸入販売で製造の先使用权が得られるか	不明	—	不可	不可	判決無	不可	—	可
Q18	・移転の登録の要否（対抗要件）	不要	不要	不要	不要	不要	不要	—	不要
Q19	・再実施許諾の可否	不可	判決無	不可	不可	不可	不可	—	不可
Q20	・先使用权の消滅又は放棄	不明	判決無	消滅	規定無	判決無	規定無	—	規定無
Q21	・先使用权の対価	不要	不要	不要	不要	不要	不要	—	不要
Q22	・先使用权制度の普及啓発	無	無	無	無	無	無	—	無
Q23	・先使用权の利用状況	殆無	殆無	殆無	殆無	殆無	殆無	—	殆無
Q24	・先使用权の判例の利用可否	困難	判決無	一件	判決無	DB有	DB有	—	DB有
Q25	・先使用权主張の目的（抗弁か実施権）	確抗	判決無	NA	判決無	抗弁	判決無	—	抗弁
Q26	・先使用权が認められた典型的な例	例示	判決無	説明有	判決無	NA	例示	—	例示
Q26-1	・外国企業の先使用权主張	無	判決無	無	判決無	NA	無	—	無
Q27	・先使用权立証の証拠	説明	説明	説明	説明	説明	説明	—	説明
Q28	・公証制度の有無（宣誓供述書の利用）	公証	公証	公証	公証	条文無	公証	—	宣誓
Q28-1(a)	・タイムスタンプ業者	—	—	—	—	—	—	—	—
Q28-1(b)	・公証制度	—	—	—	—	—	—	—	—
Q28-1(c)	・製品に対する公証	—	—	—	—	—	—	—	—
Q28-1(d)	・映像に対する公証	—	—	—	—	—	—	—	—
Q28-1(e)	・企業の利用状況	—	—	—	—	—	—	—	—
Q28-1(f)	・タイムスタンプの利用状況	—	—	—	—	—	—	—	—
Q29	・先使用权制度改正の動き	無	無	無	無	無	無	—	無
Q30	・特別な条文の意味	—	—	—	—	—	—	—	—

BR\*：ブラジル知財法第 232 条には物質特許についてのパイプライン出願に基づく特許に対する先使用权が定められている（以下、第 232 条に基づく先使用权は調査の対象としない）

BR1：Q4：善意に対する定義はないが、学説では「善意とは公平性の要件、すなわち各人が信義に従い誠実に行動すべきとする行為規範であるとされている。

CH1：Q1(c)：スイス代理人からの指摘では、WIPO 掲載のスイス特許法に翻訳の誤りがある。基準日は出願日のみではなく、優先日を含む。（スイスでは独、仏文の法律が公定で、英語の公定訳はない）

CH2：Q5：誠実に行動を行うという要件のみあり、当該発明の出所については要件とされていない。

GR1：Q4：「善意」の要件は、ギリシア特許法第 10 条には定められていないが、法の一般原則並びに民法第 218 条において定められている。（訳者注、先使用权者として容認されるためには善意でなければならないとの意味と解釈される）

GR2：Q5：発明者から取得されたかどうかに関する規定はないが、「権利の行使は、信義誠実の原則、善良の風俗、又は権利の社会的若しくは経済的目的により課される制限を超えることが明らかである場合には、禁じられる」と定める民法第 281 条を考慮に入れば、発明者から直接又は間接的に発明を知得した先使用者に先使用权は認められないと解釈される。

GR3：Q9(b)：本事項につき、明確な地理的制限はない。かかる制限のないことから、「行為がギリシアの領域外で行われた場合には先使用权の発生要件を充たさない」という解釈はできないものと思われる。

IT1：Q4：「善意で」という表現が第 68 条第 3 項に明記されていないとはいえ、同条は、先使用者が発明を適法に、且つ出願者に損害を与えることなく使用している必要があるという意味で一般に解釈されている。

IT2：Q6：先使用者は当該発明をその出願前 12 ヶ月間において使用していることが必要となる。当該先使用者は、その全期間中、当該発明を使用している必要はないが、少なくとも当該期間の一部において使用していることが必要となる。かかる 12 ヶ月間よりも前に使用しても、先使用权は発生しない。

NO1：Q10：回答は輸出は先使用权の対象となるであるが、製造の先使用权を獲得した者が輸出をすることが出来るという意味で、実質的には輸出そのものは先使用权の対象ではない。